

I hereby certify that this paper (along with any paper referred to as being attached or enclosed) is being transmitted via the Office electronic filing system in accordance with § 1.6(a)(4).

Dated: October 9, 2007  
Electronic Signature for Shelley C. Danek, Ph.D.: /Shelley C. Danek - #57,712/

Docket No.: 19036/40796  
(PATENT)

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of:  
Yuka Matsui

Application No.: 10/561,629

Confirmation No.: 8420

Filed: (national stage application of  
PCT/JP2004/008710, filed June 21, 2004)

Art Unit: Not Yet Assigned

For: OPHTHALMIC COMPOSITION

Examiner: Not Yet Assigned

**PETITION UNDER 37 CFR 1.59(B)**

MS PCT  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

The assignee requests, in accordance with 37 CFR 1.59(b), that documents submitted as Exhibits A-F with the initial petition under 37 CFR 1.47(b) and 1.183, filed February 7, 2007, be expunged and replaced with the enclosed replacement exhibits. The replacement Exhibits A-F have been redacted to remove all private information for inventor Matsui. The information relevant to the petition under 37 CFR 1.47(b) has not been redacted. In deference to Japanese privacy laws which bars disclosure of personal data by entities handling personal information without consent of the person, the assignee requests that the Patent Office accept substitution of these replacement Exhibits A-F and destroy the originally submitted Exhibits A-F. If the original documents have been stored electronically, the assignee requests that the electronic versions be destroyed as well, so that they do not appear in any electronic file wrapper, now or in the future.

The assignee originally made this request pursuant to 37 CFR 1.182 and was directed to resubmit the request under 37 CFR 1.59(B).

The Director is authorized to charge Deposit Account No. 13-2855, under Order No. 19036/40796 for any fees due with the filing of this petition, including the petition fee of 37 CFR 1.17(g) and any other fees asserted to be due.

If the Patent Office or Petitions Officer wishes to discuss this request further, s/he is invited to contact the undersigned at the telephone number listed below.

Dated: October 9, 2007

Respectfully submitted,

Signature: /Shelley C. Danek - #57,712/

Shelley C. Danek, Ph.D.

Registration No.: 57,712

MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP

233 S. Wacker Drive, Suite 6300

Sears Tower

Chicago, Illinois 60606-6357

Telephone: (312) 474-6300

Facsimile: (312) 474-0448

Agent for Assignee

# EXHIBIT A

譲渡証書

平成15年8月20日

(譲受人)

住 所 大阪府大阪市中央区道修町四丁目3番6号

名 称 小林製薬株式会社

代表者 小林 一雅 殿

譲渡人は、下記の発明等について、貴社の研究開発本部編「職務発明規程」における下記条項を確認し、これに基づき日本国および諸外国で特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、著作権（著作権法第27条、第28条所定の権利を含む）、その他の知的財産権の全部を貴社に譲渡したことに相違ありません。

記

特許出願1. 発明の名称 : 眼科用組成物  
特許出願番号 : 2003-176965号  
特許出願日 : 2003/06/20

以上、特許出願1件

(譲渡人)

住所又は居所

氏 名

大阪府茨木市西中条町1-22 エンゼルウ4ダ301号  
松井 優香



【関連職務発明規程】

第2条（用語の定義）、第3条（権利の帰属）、第4条（届出）、第5条（職務発明の認定および承継の決定）、第6条（個人出願および第三者への権利の譲渡に対する制限）、第7条（出願手続）、第8条（特許を受ける権利の譲渡義務）、第11条（補償金の支払い）、第12条（共同発明者に対する補償）、第13条（転退職または死亡したときの補償）、第17条（職務発明でない発明）、第18条（嘱託および臨時雇の取扱い）、第19条（実用新案権・意匠権に関する準用）、第20条（外国出願の取扱い）

# EXHIBIT B

ASSIGNMENT

August. 20, 2003

(Assignee)

Address: 3-6 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

Name: KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD

Representative: Kazumasa Kobayashi

Regarding the following invention, the assignor acknowledged the articles below of the "regulations for employee's invention" complied by the Research and Development Division of KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD, and hereby assigned all rights to obtain patents, all rights to obtain utility model registrations, all rights to obtain design registrations, all copyrights ( including the prescribed rights pursuant to Article 27 and Article 28 of the Copyright Law), and all other intellectual property rights in Japan and elsewhere in the world to KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Note

Patent application 1

Title of Invention: Ophthalmic composition

Patent Application Number: 2003-176965

Application Date: 06/20/2003

(Assignor)

Address: Angel Uchida #301, 1-22 Nishicyujo-cho, Ibaraki-shi, Osaka

Name: Yuka MATSUI [signature] [seal]

[Regulations for Employee's Invention]


Article 2 (Definition of Terms), Article 3 (Assignment of Rights), Article 4 (Filing), Article 5 (Authorization of Employees' Inventions and Decision of Succession), Article 6 (Restriction on Individual Applications and Transfer of Rights to Third Parties), Article 7 (Application Procedures), Article 8 (Obligation for Assignment of Rights to Obtain Patents), Article 11 (Compensation Payment), Article 12 (Compensation for Co-inventors), Article 13 (Compensation for Resignation, Retirement, and Death), Article 17 (Inventions other than Employees' Inventions), Article 18 (Treatment for Employees on a Short-term or Temporary Contract), Article 19 (Application for Mutatis Mutandis to Utility Model Registrations and Design Rights), Article 20 (Foreign Applications)

### Verification of Translation

I, Kimio UEDA of c/o ARCO PATENT OFFICE at 3<sup>rd</sup> Fl., Bo-eki Building, 123-1 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi 650-0031 JAPAN, hereby declare as follows:

1. I am a translator and am familiar with both the Japanese and English languages.
2. I am the translator of the documents attached hereto and certify that the following is a true translation to the best of my knowledge and belief of the assignment.

Dated this 6th day of December, 2006

  
\_\_\_\_\_  
Kimio UEDA

# EXHIBIT C

IN THE UNITED STATES PATENT AND  
DECLARATION FOR PATENT

3A-J 日に  
松井 正一 氏  
署名した日付

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name.

I believe I am an original, first and sole inventor of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

**OPHTHALMIC COMPOSITION**

the specification of which was filed on 21 June 2004 as PCT/JP2004/008710, and assigned U.S. Patent Application Serial No. 10/561,629

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by an amendment, if any, specifically referred to herein.

I acknowledge the duty to disclose all information known to me that is material to patentability in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

**FOREIGN PRIORITY CLAIM**

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code § 119(a)-(d) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

☐ no such foreign applications have been filed

☒ such foreign application have been filed as follows:

**EARLIEST FOREIGN APPLICATION(S), IF ANY FILED WITHIN 12 MONTHS  
(6 MONTHS FOR DESIGN) PRIOR TO THIS U.S. APPLICATION**

Application Number	Country	Date of Filing (dd/mm/yyyy)	Priority Claimed Under 35 USC 119
2003-176965	Japan	20/06/2003	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

ALL FOREIGN APPLICATION(S), IF ANY FILED MORE THAN 12 MONTHS  
(6 MONTHS FOR DESIGN) PRIOR TO THIS U.S. APPLICATION

Application Number	Country	Date of Filing (dd/mm/yyyy)
None		

CLAIM FOR BENEFIT OF EARLIER U.S. PROVISIONAL APPLICATIONS

I hereby claim priority benefits under Title 35, United States Code §119(e), of any United States provisional patent application(s) listed below:

CLAIM FOR BENEFIT OF EARLIER U.S./PCT APPLICATION(S)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of the United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose all information that is material to patentability in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available to me between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

☒ no such U.S./PCT applications have been filed.

☐ such U.S./PCT application have been filed as follows:

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

I hereby appoint:

All practitioners at Customer Number 04743

all of MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP, 233 S. Wacker Drive, Suite 6300, Sears Tower, Chicago, Illinois 60606-6357, jointly, and each of them severally, my attorneys at law/patent agent(s), with full power of substitution, delegation and revocation, to prosecute this application, to make alterations and amendments therein, to receive the patent, and to transact all business in the U. S. Patent and Trademark Office connected therewith.

Please mail all correspondence to David A. Gass, whose address is:

MARSHALL, GERSTEIN & BORUN LLP  
233 S. Wacker Drive, Suite 6300  
Sears Tower  
Chicago, Illinois 60606-6357

Please direct telephone calls to: David A. Gass at (312) 474-6300.

Please direct facsimiles to: (312) 474-0448

Full name of sole or first inventor <b>Yuka Matsui</b>	
Sole or first inventor's signature	Date
Residence <b>Ibaraki-shi, JAPAN</b>	
Citizenship <b>Japanese</b>	
Mailing Address <b>Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. R&amp;D Company 30-3, Toyokawa 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 567-0057 JAPAN</b>	

# EXHIBIT D



山下 円  
Madoka Yamashita  
J04231/KENKYU/KOBAYASHI  
2006/04/28 11:08

宛先  
cc  
bcc  
件名 小林製薬・山下円です。

優香さま

ご無沙汰しております。  
小林製薬株式会社-知的財産G 山下です。  
お元気でお過ごしでしょうか？

本日はお願いがあつてメールをいたしました。  
メールアドレスは原田さんに聞きました。(ずいぶん前ですが)

お願いというのは、外国出願関係の書類に署名をいただきたいのです。  
とろーり目薬の特許出願を米国、カナダに出願しておりますが、  
発明者の署名が必要な書類があるのです。  
ゴールデンウィークにこちらにいらっしゃる旨を伺ったので、その際に  
ご署名をいただけませんか？(書類は御厨さんに預けさせていただきます)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

小林製薬株式会社 山下

## 送信エラーレポート

件名: 小林製菓・山下円です。  
未配信:

原因: mx1.HOTMAIL.COM への転送エラー。SMTP Protocol Returned a Permanent Error 550 Requested action not taken; mailbox unavailable

送信エラーレポートを受信した場合には

- 送信できなかった文書を上記のユーザーに再送信するには、「再送信」ボタンをクリックするか、[アクション - 再送信]を選択してください。
- 一旦この文書を再送信した後は、このエラーレポートを削除できます。
- 文書の再送信がエラーになった場合、新しいエラーレポートを受信します。
- 他の送信エラーレポートを受信していない限り、他のユーザーには正常に配信されています。

### 配信パス

KENKYU01/KOBAYASHI, ZENSHA11/KOBAYASHI, ZENSHA11/KOBAYASHI, KENKYU01/KOBAYASHI

宛先:

cc:

日付: 2006/04/28 11:08:17

件名: 小林製菓・山下円です。

優香さま

ご無沙汰しております。  
小林製菓株式会社 知的財産G 山下です。  
お元気でお過ごしでしょうか？

本日はお願いがあつてメールをいたしました。  
メールアドレスは原田さんに聞きました。(ずいぶん前ですが)

お願いというのは、外国出願関係の書類に署名をいただきたいのです。  
とろーり目案の特許出願を米国、カナダに出願しておりますが、  
発明者の署名が必要な書類があるのです。  
ゴールデンウィークにこちらにいらっしゃる旨を伺ったので、その際に  
ご署名をいただけませんか？(書類は御厨さんに預けさせていただきます)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

小林製菓株式会社 山下

# EXHIBIT E

松井 優香 様

2006/08/23

小林製薬株式会社 研究開発カンパニー

研究開発管理部 知的財産グループ

課長 山口 康代

〒567-0057

大阪府茨木市豊川一丁目30-3

TEL:072-640-0122 FAX:072-641-7840

E-mail: y.yamaguchi@kobayashi.co.jp



特許出願関連書類への捺印及び返送のお願い

拝啓 残暑の候、貴殿におかれましてもますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

ところで、貴殿にお願いしております、

1、米国特許出願 No.10/561629(基礎出願特願 2003-176965)の発明者宣誓書

2、米国特許出願 No.10/561629(基礎出願特願 2003-176965)の譲渡証

3、カナダ特許出願 No.2529860(基礎出願特願 2003-176965)の譲渡証

にご署名いただく件ですが、それぞれ各国官庁への書類提出期限が迫ってまいりました。

つきましては、本年 4 月末にお渡しした書類に、必要な署名をし、同封の返信用封筒にて上記の住所までなるべく早くご返送くださるようお願いいたします。

(念のため、同じ書類を同封します。こちらにご署名頂いても差し支えありません)

大変お忙しいところ誠に恐縮ですが、8月31日までに到着するよう、ご手配いただけたら幸甚です。よろしくお願い申し上げます。

なお、署名いただく書類の内容等について、ご不明な点等ございましたら、何なりと、上記連絡先までご連絡ください。

末筆ながら、貴殿のこれからのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

敬具

(差出人の住所氏名)

豊川1丁目303

様

小本製薬株式会社 研究開発部

受取人の氏名	引受番号	郵便料	申出損害賠償額	摘要
上土井 祥方 不公開 慶月 様	465-43 71398-5	820		書類
様		速達		
様				

ご注意

この受領証は、損害賠償の請求をするときその他の場合に必要です。大切に保管してください。  
商品等留の損害賠償額は、原則として5万円を限度とする表決額です。  
接要欄：カン(簡易)、キロ(配達記録)、ソク(速達)、ハイ(配達証明)の記号  
の記号：ナイ(内容証明)、トク(特別速達)、ダイ(代金引換)  
シ(引受時間証明)、シテ(配達日指定)  
配達状況がわかります。フリーダイヤル 0120-232886  
インターネット <http://www.post.japanpost.jp>

18.8.24

郵便局

ご案内

こんな時は? 情報公開 ご意見お問い合わせ サイトマップ キーワード検索 ENGLISH

※ 追跡サービスの画面が表示されない場合は、こちらをクリックしてください。

2006/11/29 15:53

郵便番号

郵便追跡サービス

郵便送達日数

再配達のお申し込み

郵便窓口のご案内

郵便料金

郵便サービス

- ・手紙・はがき
- ・ゆうパック
- ・冊子小包
- ・EXPACK
- ・ポストパケット
- ・速達
- ・書留
- ・代金引換
- ・代金引換まとめ送金
- ・EMS
- (国際スピード郵便物)
- ・国際郵便

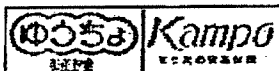
切手・はがき

- ・レターなび
- (文例・イラスト)
- ・当せん番号

関連サイト

郵便局 郵便局サービスの  
総合ページへ

・メールマガジン登録



## 書留検索結果 詳細

検索した番号は46543713985  
(簡易書留)です

状態 発生日	状態	詳細	郵便局名 郵便番号	県名等
8月24日 13:50	引受		茨木清水 567-0059	大阪府
8月24日 18:50	発送		茨木 567-8799	大阪府
8月25日 0:21	発送		新大阪 539-8799	大阪府
8月25日 11:05	到着		宇都宮東 321-8799	栃木県
8月25日	ご不在のため持ち戻り		宇都宮東 321-8799	栃木県
9月2日	差出人に返送	保管期限切れのため	宇都宮東 321-8799	栃木県
9月2日	差出人に返送	保管期限切れのため	宇都宮東 321-8799	栃木県
9月3日 10:05	発送		宇都宮東 321-8799	栃木県
9月4日 0:27	発送		新大阪 539-8799	大阪府
9月4日 6:00	到着		茨木 567-8799	大阪府
9月4日 11:23	差出人に返送済み		茨木 567-8799	大阪府

TOP

郵便局を調べる

引き続き追跡番号検索を行う場合は、検索対象となる郵便物に該当する選択ボタンをクリックしてください。

郵便物	検索対象	選択ボタン	
小包等	ゆうパック EXPACK ポストパケット	個別番号検索	連続番号検索
書留	一般書留 現金書留 簡易書留	個別番号検索	連続番号検索

[Post Code](#) : MENU

[Track&Trace](#) : MENU

[Delivery Times](#) : MENU

[Service Hours](#) : MENU

[Payment Methods](#) : MENU

[Redelivery](#) : MENU

[Stamps etc.](#) : MENU

[Links](#) : MENU

郵便局 郵便局サービスの  
 総合ページへ

## Detailed registered item search result

The item number searched is 46543713985  
 (Simplified Registered Mail).

Date	Status	Details	Post office	Prefecture
			ZIP code	
Aug 24 13:50	Posting/Collection		IBARAKI SHIMIZU 567-0059	Osaka prefecture
Aug 24 18:50	Dispatched at Exchange Office		IBARAKI 567-8799	Osaka prefecture
Aug 25 0:21	Dispatched at Exchange Office		SHINOSAKA 539-8799	Osaka prefecture
Aug 25 11:05	Processing at delivery Post Office		UTSUNOMIYA HIGASHI 321-8799	Tochigi prefecture
Aug 25	Absence. Attempted delivery.		UTSUNOMIYA HIGASHI 321-8799	Tochigi prefecture
Sep 2	Returned to Sender	Retention	UTSUNOMIYA HIGASHI 321-8799	Tochigi prefecture
Sep 2	Returned to Sender	Retention	UTSUNOMIYA HIGASHI 321-8799	Tochigi prefecture
Sep 3 10:05	Dispatched at Exchange Office		UTSUNOMIYA HIGASHI 321-8799	Tochigi prefecture
Sep 4 0:27	Dispatched at Exchange Office		SHINOSAKA 539-8799	Osaka prefecture
Sep 4 6:00	Processing at delivery Post Office		IBARAKI 567-8799	Osaka prefecture
Sep 4 11:23	Returned to sender		IBARAKI 567-8799	Osaka prefecture

[TOP](#) | [Check the local post office \(Japanese Only\)](#)

# EXHIBIT F



山下 円  
Madoka Yamashita  
J04231/KENKYU/KOBAYASHI  
2006/08/29 13:55

宛先

cc

bcc

件名 小林製薬・山下です。

松井優香様

大変ご無沙汰しております。

小林製薬株式会社・山下円です。

先日、ご署名いただく書類の件で、知財グループ長山口康代さんから  
速達の簡易書留をお送りいたしました。

ここに、内容を添付しますので、合わせてご確認ください。



松井優香様.pdf

ご署名、ご返送いただけることをお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

小林製薬株式会社 山下

## 送信エラーレポート

件名: 小林製菓・山下です。

未配信:

原因: mx2.HOTMAIL.COM への転送エラー。SMTP Protocol Returned a Permanent Error 550 Requested action not taken: mailbox unavailable

送信エラーレポートを受信した場合には

- 送信できなかった文書を上記のユーザーに再送信するには、「再送信」ボタンをクリックするか、[アクション - 再送信] を選択してください。
- 一旦この文書を再送信した後は、このエラーレポートを削除できます。
- 文書の再送信がエラーになった場合、新しいエラーレポートを受信します。
- 他の送信エラーレポートを受信していない限り、他のユーザーには正常に配信されています。

配信パス

KENKYU01/KOBAYASHI, ZENSHA11/KOBAYASHI, ZENSHA11/KOBAYASHI, KENKYU01/KOBAYASHI

宛先:

cc:

日付: 2006/08/29 13:55:43

件名: 小林製菓・山下です。  
松井優香様

大変ご無沙汰しております。  
小林製菓株式会社・山下円です。

先日、ご署名いただく書類の件で、知財グループ長山口康代さんから  
速達の簡易書留をお送りいたしました。

ここに、内容を添付しますので、合わせてご確認ください。



松井優香様.pdf

ご署名、ご返送いただけることをお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

小林製菓株式会社 山下



山下 円  
Madoka Yamashita  
J04231/KENKYU/KOBAYASHI  
2006/08/29 14:02

宛先  
cc  
bcc  
件名 <再送> 小林製薬・山下です。

送信エラーがあったようなので、再送いたします。  
先ほどのメールは廃棄してください。

なお、このメールをご覧になりましたら、受信した旨のみで結構ですので、  
ご返信くださいますようお願いいたします。

\*\*\*\*\*

松井優香様

大変ご無沙汰しております。  
小林製薬株式会社・山下円です。

先日、ご署名いただく書類の件で、知財グループ長山口康代さんから  
速達の簡易書留をお送りいたしました。

ここに、内容を添付しますので、合わせてご確認ください。



松井優香様.pdf

ご署名、ご返送いただけることをお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

小林製薬株式会社 山下